戦略的な知財管理について
―職務発明制度・先使用権制度―

平成２３年度

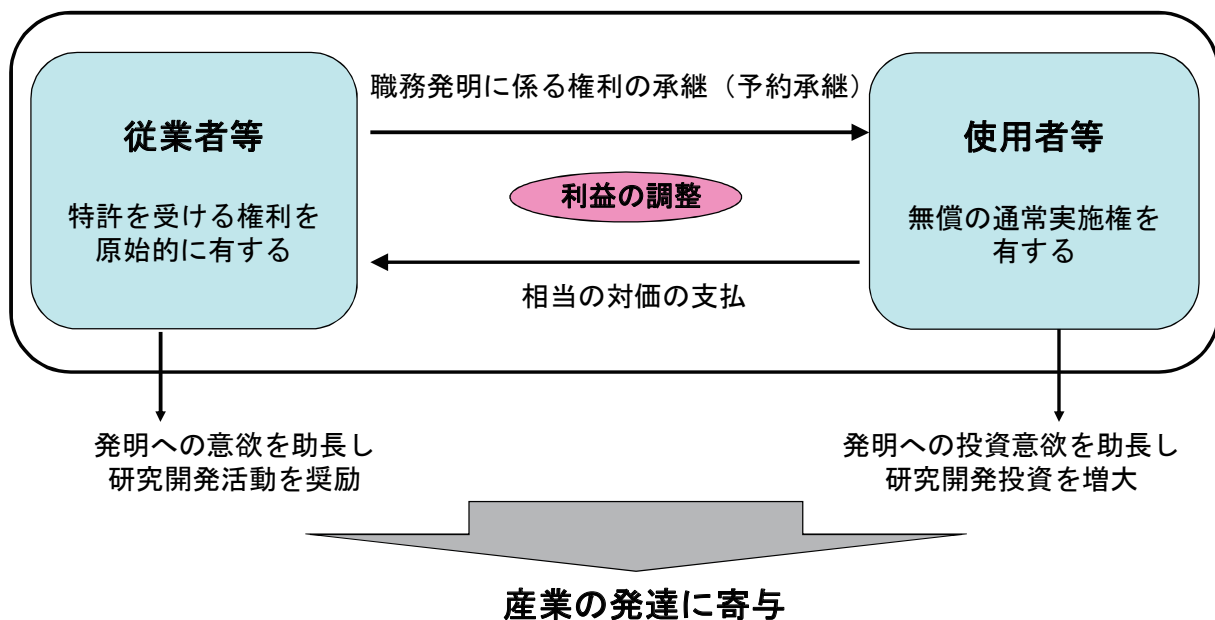
目　　次

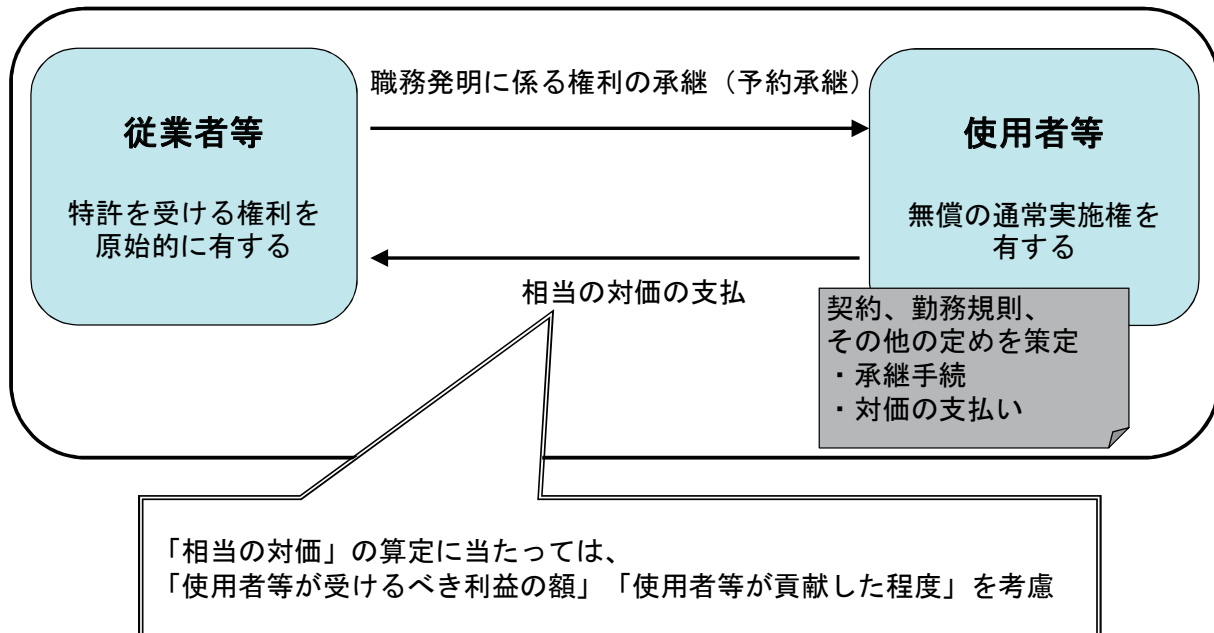
Ⅰ．職務発明制度について

Ⅱ．先使用権制度の円滑な活用に向けて

Ⅰ．職務発明制度について

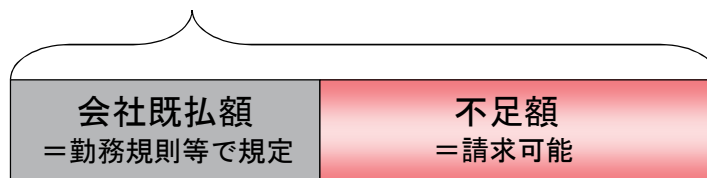
１．職務発明制度とは

職務発明
使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明

２． 平成１６年法改正前の職務発明制度の概要

（１）改正前の特許法第３５条の概要

最高裁平成１５年４月２２日判決（平成１３年(受)第１２５６号）

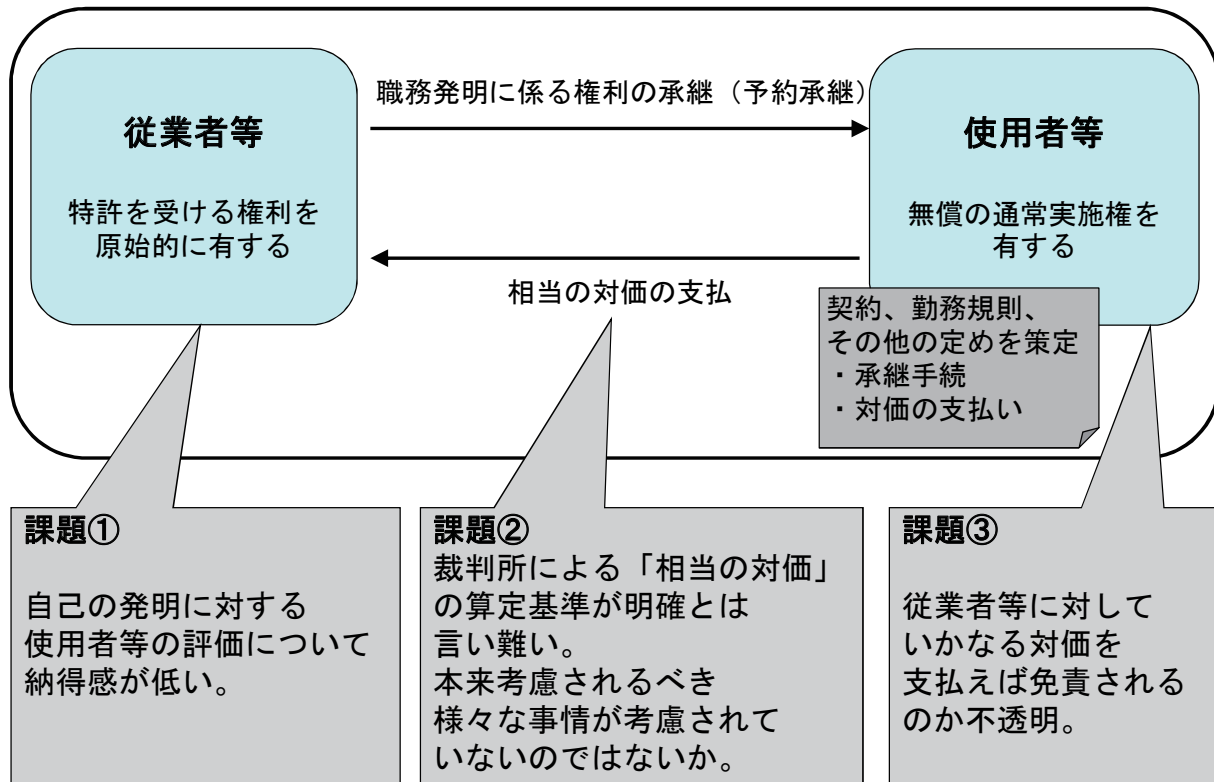
勤務規則等の定めと相当の対価について

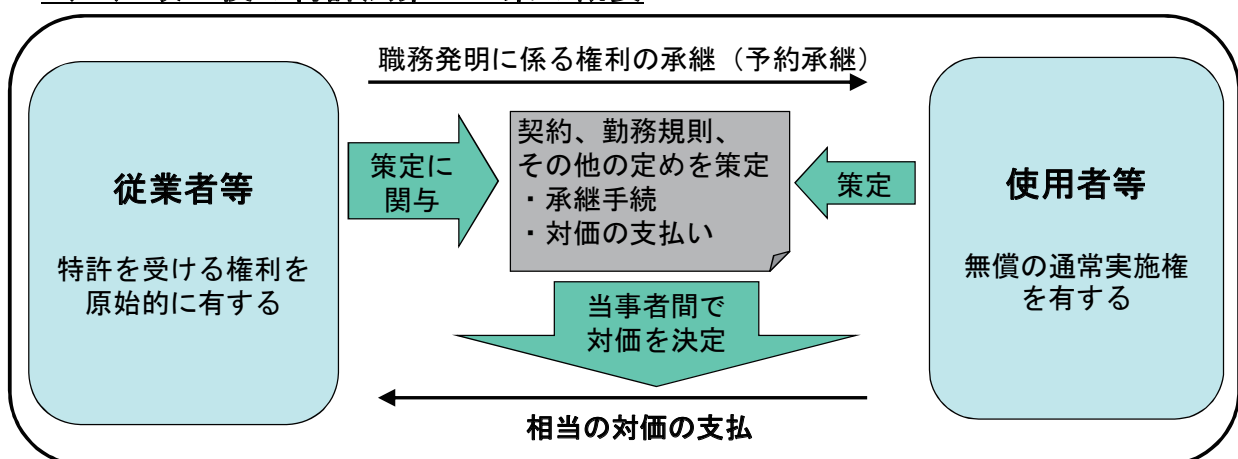
裁判所認定額　＝第３５条第４項の規定によって定められる相当対価額

会社既払額 ＝勤務規則等で規定	不足額 ＝請求可能

企業が定めた規則による対価の額が、第３５条第４項の「相当の対価」の額に
満たない時、従業者等はその不足額を請求可能であることを判示。

裁判所に判断してもらわない限り、
いくら支払えば「相当の対価」をすべて支払ったことになるか
確定しないことに。

特許法第３５条の改正論が高まる

（２）改正前の職務発明制度の課題

３．法改正後の職務発明制度の概要

（１）改正後の特許法第３５条の概要

－ポイント－

１．職務発明に係る「相当の対価」を使用者・従業者間の
　　「自主的な取決め」に委ねることを原則とする。

２．「自主的な取決め」によって対価を支払うことが不合理であれば、
　　裁判所が「相当の対価」を算定。
　　不合理性は、対価が決定して支払われるまでの全過程のうち、
　　特に**手続面の要素を重視して判断**。

３．裁判所による「相当の対価」の算定に当たっては、**様々な事情を考慮可能**とする。

（２）改正後の対価の決定手続

① 基準の策定

ルール作り　　　　ルール適用

① 基準の策定

発明の対価を算定するための基準を策定するに際し、使用者等は、従業者等と**協議**を行うこと。

② 基準の開示

協議の結果策定された基準を、従業者等に対して**開示**しておくこと。

③ 発明への適用

具体的な発明に対して基準を適用して対価を算定する際には、**従業者等**の意見を聴取すること。

（ｉ）協議の仕方

○基準が適用される全従業者と協議することが望ましい。
○代表者との協議も可能であるが、当該代表者が協議対象の従業者を代表していることが望ましい。
○新入社員に策定済みの基準を適用する際には、当該新入社員と協議することが望ましい。

（ⅱ）協議の進め方

○使用者等と従業者等の間で合意に至らなかった場合であっても、実質的に協議が尽くされたと評価できる場合には、協議の状況としては不合理性を否定する方向に働く。
○協議に当たり、双方の当事者が規程に関する資料・情報を十分に把握していることが望ましい。
○多くの場合、使用者側が従業者側に情報を提供することが望ましい。

（ⅲ）協議の内容

○「対価を決定するための基準」は具体的にある特定の内容が定められている必要はない。
○性質の異なる従業者（研究職と非研究職など）ごとに異なる基準を策定することは可能。

※手続事例集：Ｐ１０～２０、Ｐ３１

② 基準の開示

ルール作り　　　　ルール適用

① 基準の策定

発明の対価を算定するための基準を策定するに際し、使用者等は、従業者等と**協議**を行うこと。

② 基準の開示

協議の結果策定された基準を、従業者等に対して**開示**しておくこと。

③ 発明への適用

具体的な発明に対して基準を適用して対価を算定する際には、**従業者等**の意見を聴取すること。

（ｉ）　開示方法

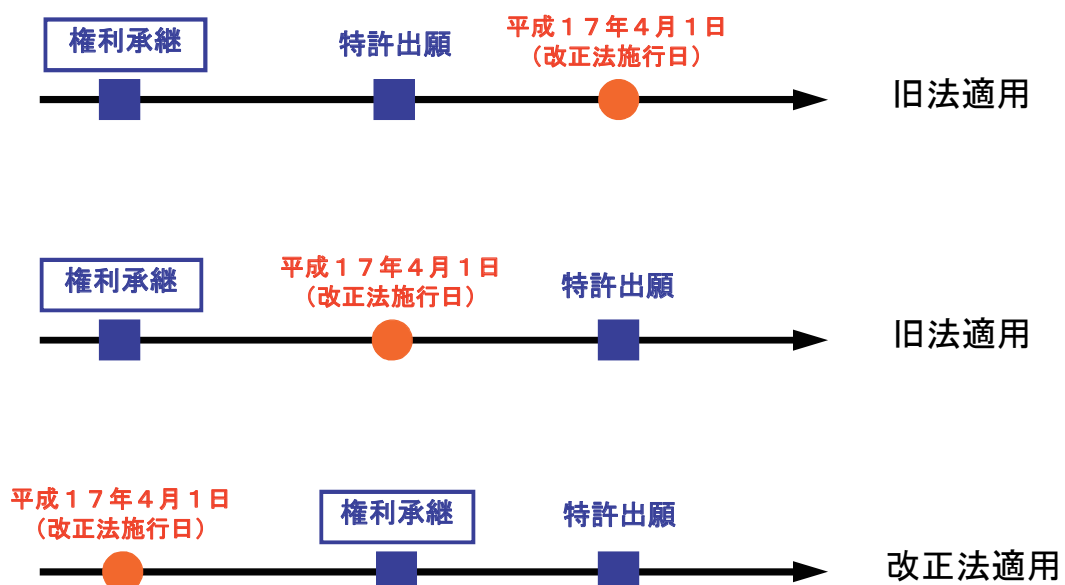
○開示の具体的な方法として、以下の例がある。
・掲示
・イントラネット
・ホームページ
・基準の配布
○従業者等が基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況におかれていることが望ましい。

（ⅱ）開示対象

○開示対象は策定された基準が適用される従業者等。
○社外に公表することまでは求められていないが、社外に公表することで潜在的な従業者等（採用内定者など）に対する「開示」になり得る。

※手続事例集：Ｐ２２～２３

③ 発明への適用

（３）改正後の特許法第３５条の時期的な適用基準

※ 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律（平成１６年）附則第２条

４．職務発明制度をめぐる主な裁判例

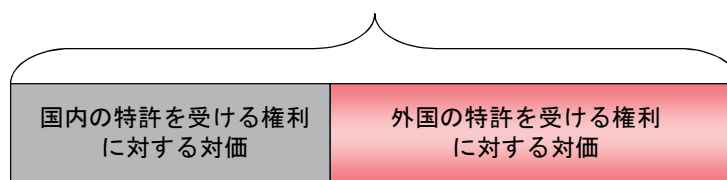
（１）対価請求権の時効に関する裁判例

※ 現行の特許法第３５条には、「相当の対価」請求権の消滅時効について定められていないが、判例においては、民法第１６７条の一般債権の消滅時効（１０年）が適用されている。

（２）外国の特許を受ける権利についての対価に関する裁判例

最高裁平成１８年１０月１７日判決
（平１６年(受)第７８１号）

相当の対価額

国内の特許を受ける権利に対する対価	外国の特許を受ける権利に対する対価

外国の特許を受ける権利についても、相当の対価の支払を請求できることを判示

（１）特許を受ける権利の譲渡の対価は、特許を受ける権利の譲渡契約の問題であり、当該譲渡契約の準拠法は、当事者の意思に従って定められる。

（２）本件の場合、譲渡契約の成立及び効力の準拠法を日本法とする当事者の黙示の合意が存在すると認められる。

（３）特許法旧第３５条第３、４項は文言上、外国特許の対価の支払には直接適用できないが、
①特許法旧第３５条第３、４項の規定の目的
②各国の特許を受ける権利は、実質的に１個と評価され得る同一の発明から生じるものであること
③特許を受ける権利の承継時には、当事者の意思は、外国の特許を受ける権利も含めて、当該発明に関する従業者と使用者の間の契約関係を一元的に処理しようとするものであったと解されること
を根拠に類推適用。

（３）発明の対価に関する裁判例

提訴時期	被告	対象技術	支払われた対価額	提訴額	裁判所の認定した対価額	判決日
平成7年 （平成11年控訴） （平成13年上告）	オリンパス光学工業	光ディスク読取機構	21万1000円	一審： 2億円 二審： 5000万円	一審： 250万円 二審： 原審維持 最高裁： 原審維持	平成11.4.16 東京地裁 平成13.5.22 東京高裁 平成15.4.22 最高裁
平成10年 （平成14年控訴） （平成16年上告）	日立製作所	光ディスク読取機構	231万8000円（発明1） 5万1400円（発明2） 1万700円（発明3）	一審： 9億円（発明1） 7060万円（発明2,3） 二審： 2億5000万円	一審： 3494万円（発明1） 13万8000円（発明2） 3万666円（発明3） 二審： 1億6516万4300円（発明1） 原審維持（発明2,3） 最高裁： 原審維持	平成14.11.29 東京地裁 平成16.1.29 東京高裁 平成18.10.17 最高裁
平成13年 （平成16年控訴）	日亜化学工業	青色発光ダイオード	2万円	200億円	一審： 604億3006万円 （200億円の支払命令） 高裁で和解： 6億857万8801円	平成16.1.30 東京地裁 平成17.1.11 東京高裁
平成14年 （平成16年控訴）	味の素	合成甘味料	1000万円	20億円	一審： 1億9935万円 高裁で和解： 1億5000万円	平成16.2.24 東京地裁 平成16.11.19 東京高裁
平成14年 （平成15年控訴）	日立金属	窒素磁石	一審時： 103万7000円 二審時： 113万7000円	一審： 8974万9000円 二審： 7846万1000円	一審： 1232万5000円 二審： 1378万7000円	平成15.8.29 東京地裁 平成16.4.27 東京高裁
平成14年	日中医学研究所	抗ダイオキシン健康食品	―	231万円	192万円	平成16.7.23 東京地裁

提訴時期	被告	対象技術	支払われた対価額	提訴額	裁判所の認定した対価額	判決日
平成15年 （平成19年控訴）	キヤノン	レーザープリンタ	87万6000円	一審： 10億円 二審： 10億円	一審： 3439万6062円 二審： 5653万円	平成19.1.30 東京地裁 平成21.2.26 知財高裁
平成15年 （平成17年控訴）	大塚製薬	抗血小板薬	2000円	一審： 1億円 二審： 1億円	一審： 請求棄却 二審： 286万8500円	平成17.11.16 東京地裁 平成18.11.21 知財高裁
平成16年	藤井合金製作所	ガス栓	1万3000円（発明） 3万7000円（考案1） 7000円（考案2） 4000円（考案3）	1億8000万円	199万8021円（発明） 9580円（考案3） ※考案1,2については、既に支払われた対価を超えるものとは認められないと判示。	平成17.7.21 大阪地裁
平成16年	三省製薬	育毛剤	原告1：0円 原告2：5000円	原告1：1億円 原告2：1億円	原告1：480万6923円 原告2：480万6923円	平成17.9.26 大阪地裁
平成16年 （平成18年控訴）	豊田中央研究所	燃料噴射弁	71万8800円	一審： 50億円 二審： 2億円→4億円	一審： 126万8133円 二審： 211万3556円	平成18.3.9 東京地裁 平成19.3.29 知財高裁
平成16年	キヤノンマシナリー	ダイボンダ関連技術	51万5000円 （特許権A） 16万2000円 （特許権B） 26万2000円 （特許権C） 4万2000円 （特許権D）	1億円 （特許権A～Dの4件あわせて）	797万円（特許権A） ※A以外のBCDについては、既に支払われた対価を超えるものとは認められないと判示。	平成18.3.23 大阪地裁
平成16年	エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ	プリンタ （カセット型花弁形タイプホイールを使用する印字装置）	257万3000円 ※消滅時効が完成していない期間分。	1億円	1479万3430円	平成18.5.29 東京地裁

提訴時期	被告	対象技術	支払われた対価額	提訴額	裁判所の認定した対価額	判決日
平成16年	JSR	液晶ディスプレー関連技術	3750円	3億円	240万円	平成18.9.12 東京地裁
平成16年 （平成18年控訴）	積水化学工業	微粒子製品関連技術	—	一審： 20億円 二審： 9億9972万円	一審： 27万7636円（認容額） 二審： 原審維持	平成18.2.21 大阪地裁 平成19.1.25 知財高裁
平成16年	武田薬品工業	前立腺がん、子宮内膜症治療薬	—	15億円	地裁で和解： 3759万円	平成19.9.4 東京地裁
平成17年 （平成19年控訴）	三菱化学	抗血栓薬	1万3000円	一審： 2億5000万円 二審： 1億円	一審： 1200万円 二審： 4500万円	平成18.12.27 東京地裁 平成20.5.14 知財高裁
平成17年 （平成19年控訴）	ブラザー工業	ラベルライター	原告1：16万600円 原告2：7万7100円	一審： 4億円 （原告二人計） 二審： 4億円 （原告二人計）	一審： 原告1：2199万8742円 原告2：1528万5231円 二審： 原告1：3204万3187円 原告2：2456万2326円	平成19.4.18 東京地裁 平成21.6.25 知財高裁
平成17年 （平成19年控訴）	東芝	X線イメージ管関連技術	7万8000円	一審： 5000万円 二審： 5000万円	一審： 214万9574円 二審： 原審維持	平成19.6.27 東京地裁 平成20.2.21 知財高裁
平成17年 （平成19年控訴）	岡田組	コンクリート杭除去装置	（技術指導手当等の名目で月10～30万円を支払。既払い額として控除されず。）	一審： 7000万円 二審： 3000万円	一審： 1万382円 二審： 原審維持	平成19.10.30 大阪地判 平成20.7.17 知財高裁
平成17年	新日本理化 株式会社	ポリプロピレン樹脂の改質法等	71万3800円	1億円	365万64円	平成21.8.27 大阪地裁

提訴時期	被告	対象技術	支払われた対価額	提訴額	裁判所の認定した対価額	判決日
平成18年	東京精密	半導体関連技術 （半導体ウエハの面取り技術）	6000円	2億円	208万1137円	平成20.3.31 東京地裁
平成18年 （平成20年控訴）	NECトーキン	テレフォンカード用カードリーダー	8000円	一審： 10億円 二審： 1億円	一審： 135万7036円 二審： 572万9708円	平成20.2.20 東京地裁 平成20.10.30 知財高裁
平成18年 （平成21年控訴）	マルコ	オーダーメイドブラジャーの計測サンプル及びオーダーメイド方式	（被告は発明に対する報奨として原告を取締役に昇進させた。これに伴い増額した分の給与が発明対価にあたると主張したが控除されず。）	一審： 5億円 二審： 2億円	一審： 2253万142円 二審： 5537万円	平成21.1.27 大阪地裁 平成21.11.26 知財高裁
平成18年	キヤノン	レーザープリンタ	55万3000円	1億円	277万4415円	平成22.7.8 東京地裁
平成18年	日立製作所	半導体集積回路の製造方法	2223万932円	6億円	8525万7068円	平成22.6.23 東京地裁
平成19年	和光純薬工業	ビルビリンの測定方法	1万8000円	1億円	245万4624円	平成21.12.25 東京地裁
平成19年 （平成20年控訴）	ソニー	半導体レーザ装置 （光ディスク用光学ピックアップ）	58万2850円	一審： 1億円 二審： 1億円	一審： 請求棄却 二審： 570万7974円	平成20.9.29 東京地裁 平成22.8.19 知財高裁
平成19年	東芝	同音語選択装置 仮名漢字変換装置	合計26万2900円	3億2676万5500円	669万3389円	平成23.4.8 東京地裁

※平成２３年７月までに得られた情報（判決文、訴状及び報道）を元に作成。
すべての訴訟を網羅するものではない。
※請求棄却の事件は除く。

参考資料①：平成１６年改正法新旧対照表（特許法第３５条）

平成十六年改正法	旧法
（職務発明） 第三十五条　使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。	（職務発明） 第三十五条　使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2　従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。	2　従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
3　従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。	3　従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4　契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。	
5　前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。	4　前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

参考資料②：平成２０年改正法（特許法第３５条）

（職務発明）
第三十五条　使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2　従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

3　従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4　契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

5　前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

○平成２１年４月１日より施行。

○特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができる。仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、専用実施権が設定されたものとみなされる。（特許法第３４条の２）

Ⅱ．先使用権制度の円滑な活用に向けて
－戦略的なノウハウ管理のために－

１．技術の戦略的な管理について

技　　　術

戦略的な出願管理

ノ ウ ハ ウ と し て 秘 匿

営業秘密管理

先使用権制度の円滑な活用に向けて（ガイドライン）

先使用権の証拠確保
・設計図、発注書類を保存
・公証制度を活用　　等

先使用による通常実施権確保
・自己実施が可能

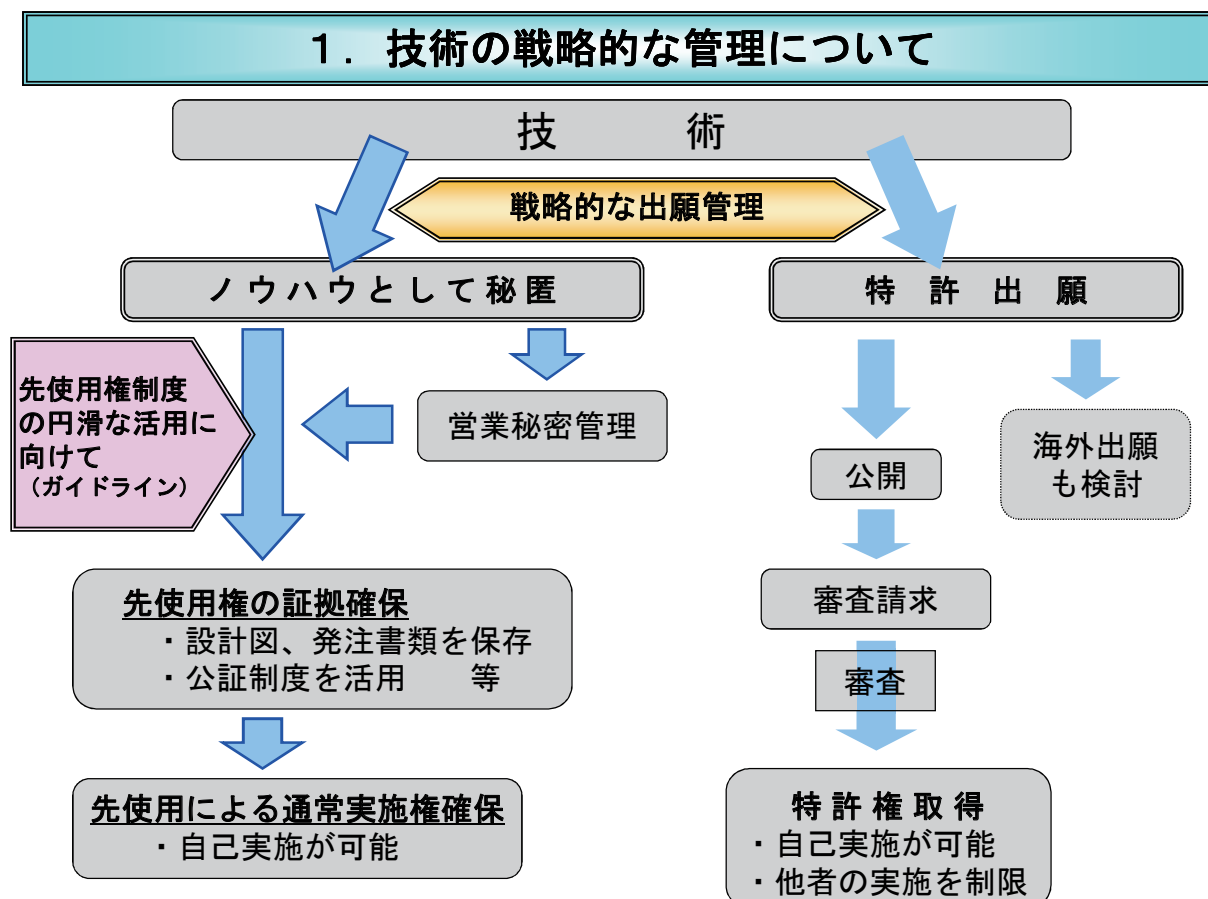
特　許　出　願

公開

審査請求

審査

海外出願も検討

特 許 権 取 得
・自己実施が可能
・他者の実施を制限

２．先使用権制度とは

（ガイドライン：Ｐ７～１２）

・ **特許制度**

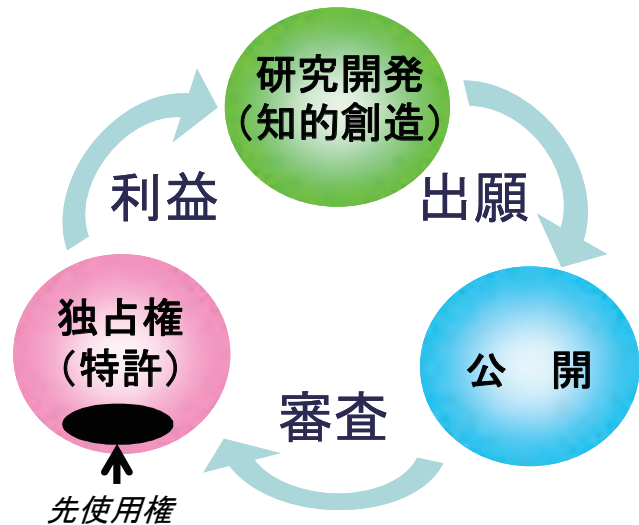
特許出願を通じて発明の内容を社会に公開した者に対して、その公開の代償として、特許権という独占権を付与することによって、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

さらに、発明が公開されることで、更なる高度な発明が促され、二重投資という社会的無駄も回避できる。

・ **先願主義**

複数の者が独立に同一内容の発明をした場合には、先に特許出願した者（先願者）だけが、特許権を取得し得る制度で、世界のほとんどの国が採用する。

・ **先使用権制度**

先願主義の立場を完全に徹底させると、先願者の特許出願時以前から、その発明の実施事業、もしくは実施事業の準備をしていた者についても、特許権に服することになり、公平に反する。

→ **先願主義の例外として先使用権が認められる**

先使用権とは

他者の特許出願時には、少なくとも、**発明の実施である「事業の準備」もしくは、その「事業」をしていた者**については、公平の観点から、**先願者である他者の特許権を一定の範囲で無償で実施し、その「事業」を継続できる**権利。

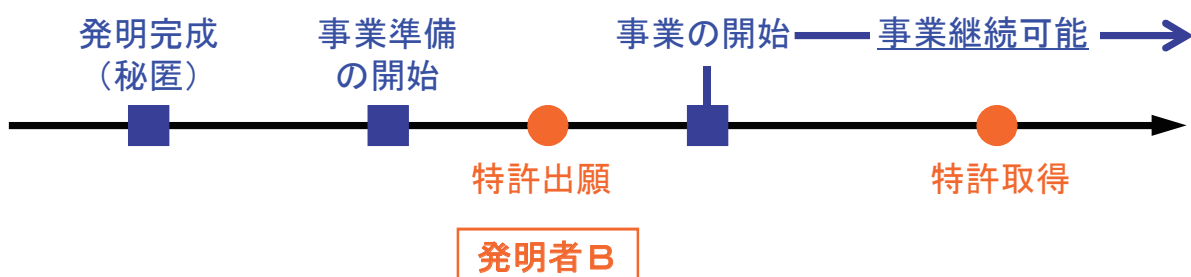
※先願者の特許権と、その例外としての先使用権とのバランスの上に立脚。

なお、法律に定める要件を満たせば当然に発生する権利なので、特許庁への登録なく、特許権者や専用実施権者に対して効力を有する。

発明者Ａ

発明完成（秘匿）　事業準備の開始　事業の開始――事業継続可能 →

特許出願　特許取得

発明者Ｂ

３．先使用権制度の概要

（ガイドライン：Ｐ１３～３３）

（１）特許法第７９条の概要

特許法第７９条　特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

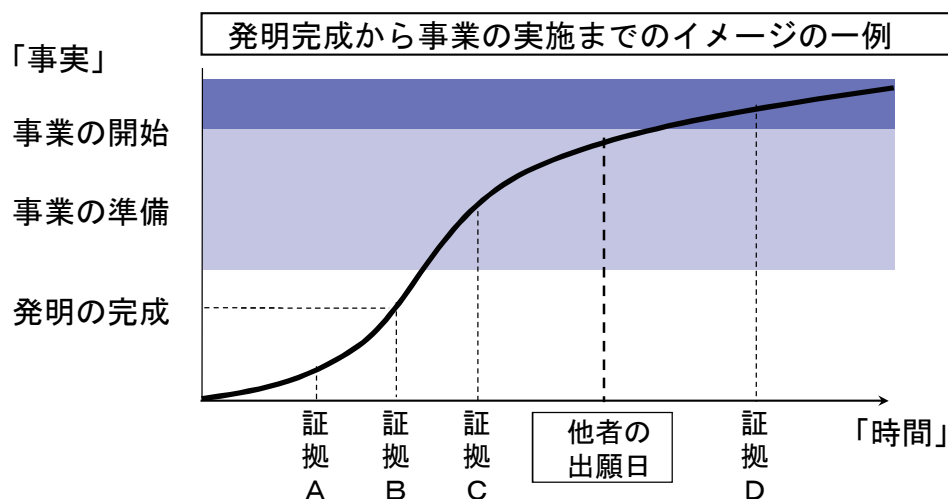
実用新案法第２６条　・・・第７９条（先使用による通常実施権）・・・の規定は、実用新案権に準用する。

意匠法第２９条　意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際（第９条の２の規定により、又は第１７条の３第１項（第５０条第１項（第５７条第１項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

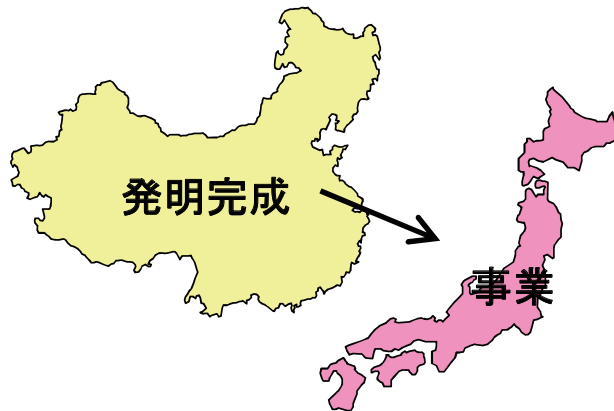
（２）先使用権を得るための要件

ａ．「特許出願の際現に」とは　*（ガイドライン：問１）*

多くの裁判例からみると
特許出願の前後を通じた研究開発の着手から事業の開始、継続までの一連の経緯についての立証資料を検討し、他者の特許出願の時に、「事業の準備」や「事業」を行っている段階にあったかを認定・評価して先使用権の成否を判断。

⇒他者が特許出願した瞬間に、「事業」又は「事業の準備」の作業をしていたことを証明することまで求められているものではない。

ｂ．「日本国内において」とは　*（ガイドライン：問８）*

○ ： 日本国内において、「事業」または「事業の準備」
× ： 海外において、「事業」または「事業の準備」

「日本国内において」事業をする必要あり

○ ： 日本国内において発明
○ ： 海外において発明

発明地は問わない

＜参考＞
東京地裁平成１５年１２月２６日判決【８１－地】※

海外展開先国においても先使用権を確保するためには、その国の法制度に応じた対応が必要
→ ５．諸外国の先使用権制度の概要　参照

※ ガイドラインの裁判例リスト（Ｐ１１４～１１６）のＮｏ．に対応

ｃ．「事業の準備」とは　*（ガイドライン：問３～問４）*

ウオーキングビーム炉事件　最高裁判決 *（昭和６１年１０月３日【２７－最】）*

- **「即時実施の意図」がある**
- **「即時実施の意図が客観的に認識される」**

→ **「事業の準備」が認められる**

＜「即時」とは＞

× 即時＝非常に短い時間
○ 時間の長さだけで必ずしも判断されるものではない。

この事件では…

・昭和４１年８月３１日頃　　見積仕様書及び設計図の提出
・昭和４３年２月２６日　　　他者の特許出願の優先権主張日
・昭和４６年５月　　　　　　初めての製造

　見積仕様書及び設計図の提出から５年近く経ってから、実際の製造があったにもかかわらず、見積仕様書及び設計図の提出の時点において、「即時実施の意図」を認めている。
　これは、ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであり、また、先使用権者が見積仕様書及び設計図の提出後、受注に備えて、下請会社に各装置部分の見積りを依頼しており、その後も毎年、製鉄会社等からの引合いに応じて入札に参加していたなどという事実に基づいているからと考えられる。

「事業の準備」を認めた例

○試作品の完成・納入で認めた例 *（東京地裁平成３年３月１１日判決【３７－地】）*

○受注生産製品における試作品の製造・販売で認めた例
（大阪地裁平成１１年１０月７日判決【５９－地】）

○基本設計や見積の修正があっても認めた例
（東京地裁平成１２年４月２７日判決及びその控訴審【６７－地】）

○金型製作の着手が即時実施の意図と、それを客観的に認識される態様、程度において表明したものと認めた例 *（大阪地裁平成１７年７月２８日判決【８８－地】）*

○生理活性タンパク質の製造法に関する発明において、医薬品製造に向けた行為により事業の準備を認めた例 *（東京地裁平成１８年３月２２日判決【９０－地】）*

「事業の準備」を否定した例

○改良前の試作品では準備を否定した例 *（大阪地裁昭６３年６月３０日判決【３２－地】）*

○研究報告書に列記された成分の一つであっただけとして準備を否定した例
（東京地裁平成１１年１１月４日判決【６０－地】）

●概略図にすぎないとして準備を否定した例 ***（東京高裁平成１４年６月２４日判決【７９－地】）***

○医薬品の内容が未だ一義的に確定していたとはいえないとして準備を否定した例
（東京地裁平成１７年２月１０日判決【８５－地】）

○製品化についての問題点の解決、仕様の選択が未了であるとして準備を否定した例
（東京地裁平成２０年１２月２４日判決（平成１７年（ワ）第２１４０８号））

ｄ．「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」とは

（ガイドライン：問５～問７、問９）

特許法第７９条によると、先使用権の範囲
＝「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」

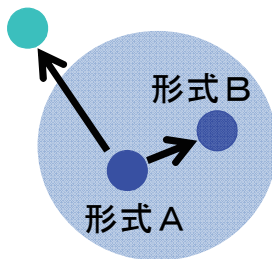
実施とは？

【特許法第２条第３項】

この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
①物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の**生産**、**使用**、**譲渡等**（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、**輸出**若しくは**輸入**又は**譲渡等の申出**（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
②方法の発明にあつては、その方法の**使用**をする行為
③物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の**使用**、**譲渡等**、**輸出**若しくは**輸入**又は**譲渡等の申出**をする行為

≪実施形式の変更は可能か≫

例えば、特許出願の際に製造していた物とは少し異なる物を作ってもよいかどうか。

特許出願の際現に実施している実施形式に限定されるという考え方。**（実施形式限定説）**	ＶＳ	現に実施している実施形式に表現された技術と発明思想上同一範疇に属する技術を包含するという考え方。**（発明思想説）**

ウオーキングビーム最高裁判決
「発明思想説」を採用

先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ。

発明の同一性を肯定した例

●特許請求の範囲と関係しない箇所の変更は同一性に影響を与えないとした例 *（大阪地裁平成１１年１０月７日判決【５９－地】）、**（大阪地裁平成１７年７月２８日判決【８８－地】）***

○配線引出棒について準備を肯定しているが、傍論として同一性も判示した例 *（大阪地裁平成７年５月３０日判決【４９－地】）*

○基礎杭構造に関して同一性を肯定した例
（東京地裁平成１２年３月１７日判決【６６－地】）

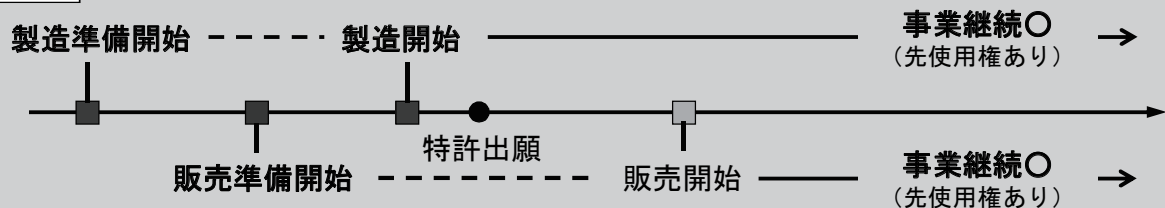
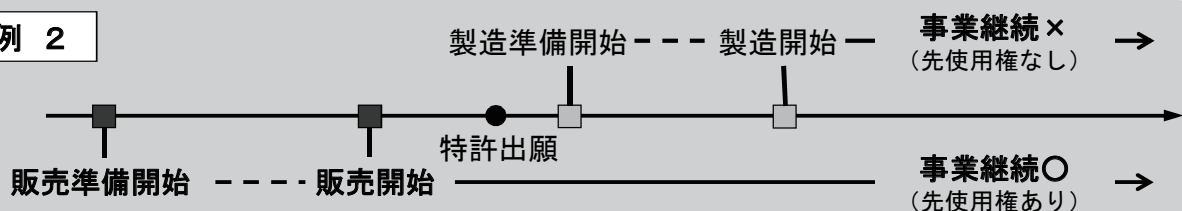
発明の同一性を否定した例

○変更点の顕著な効果等により同一性を否定した例
（大阪地裁平成１４年４月２５日判決【７８－地】）

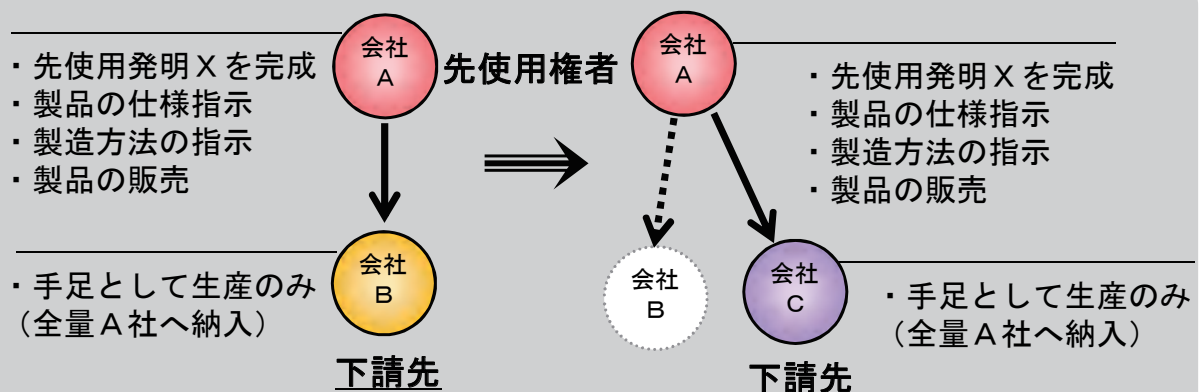
○技術的範囲を異にしているとして同一性を否定した例
（大阪地裁平成１２年１２月２６日判決【７０－地】）

≪実施行為の変更や追加は可能か≫

例えば、特許出願の際に販売を行っていた者が、その後、製造も行うことができるかどうか。

先使用権者は、他者の特許出願後に実施行為の変更・追加ができない。

〈参考〉名古屋地裁平成１７年４月２８日判決（平成１６年（ワ）第１３０７号【８７－地】）

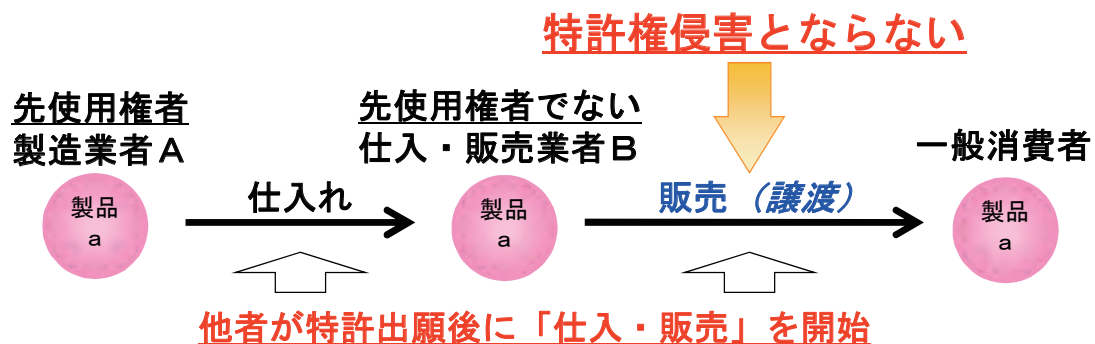
（３）下請製造の場合 *（ガイドライン：問１０）*

○ 完全な手足である下請先の会社に先使用権はない。
○ 下請先の会社を完全な手足としている下請元に先使用権あり。
→下請先の変更は可能

（４）先使用権者の生産品を購入・販売する場合（ガイドライン：問１１）

製造業者Ａに製造・販売の先使用権が認められる場合であって、その製造業者から仕入れて販売するときには、先使用権の要件を満たさない仕入販売業者であっても、特許権侵害とはならない。

これが特許権侵害となると、仕入販売業者が製造業者から製品を購入することが事実上困難となり、先使用権者である製造業者の利益保護も不十分となって、公平の見地から先使用権を認めた趣旨が没却されるため。
もっとも、先使用権者である製造業者の上記の利益保護のためには、仕入販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるので、仕入販売業者に製造業者と同一の先使用権が認められるわけではない。

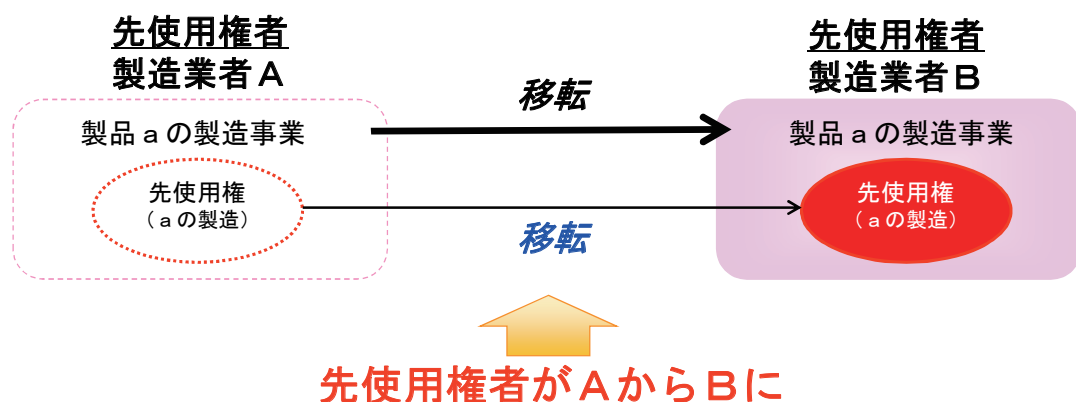
特許権侵害とならない

他者が特許出願後に「仕入・販売」を開始

（５）先使用権は移転できるか（ガイドライン：問１３）

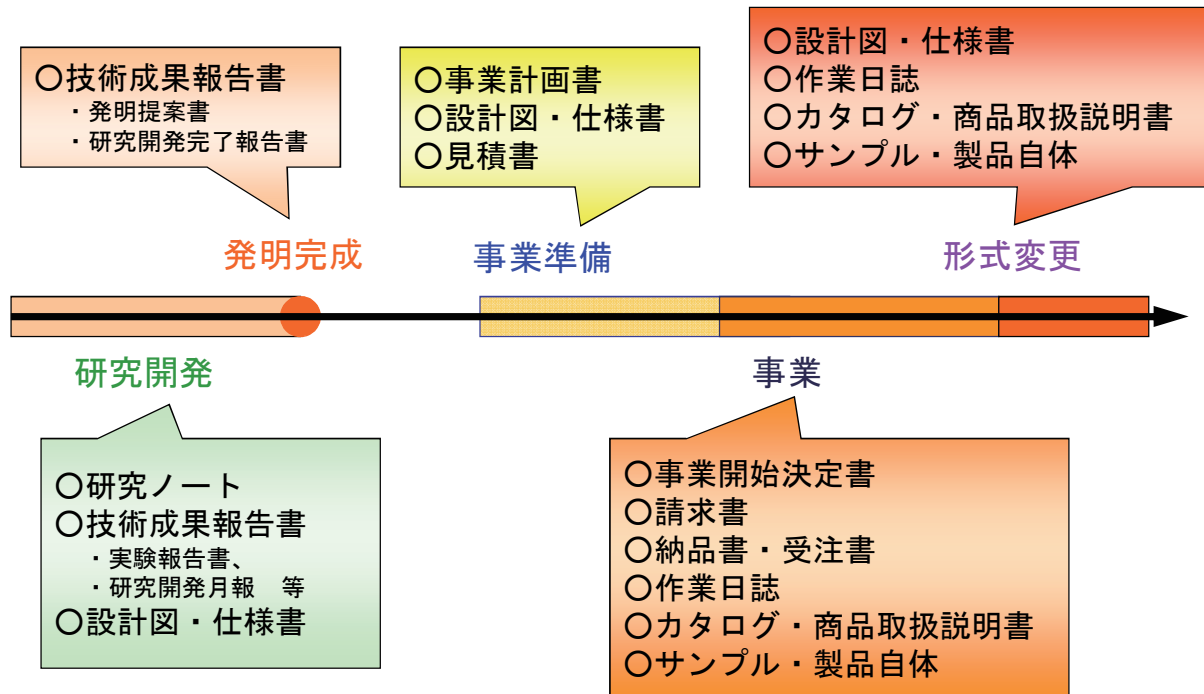
先使用による通常実施権は、実施の事業とともにする場合には、特許権者の承諾を得なくとも、移転することができる。

【特許法第９４条第１項】

通常実施権は、・・・実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

＜事業とともに移転する場合＞

４．先使用権の立証のための資料について

（ガイドライン：Ｐ３４～８３）

先使用権の要件となる事実に関する証拠を、確保可能な時点ごとに収集し保管することが最も確実な手法。

（１）証拠力を高める手法　～公証制度～

（ガイドライン：Ｐ５９～６４）

公証制度は、公証人が、私署証書に確定日付を付与したり、公正証書を作成したりすることによって、法律関係や事実の明確化ないし文書の証拠力の確保を図り、私人の生活の安定や紛争の予防を図ろうとするもの。

１．確定日付

２．事実実験公正証書

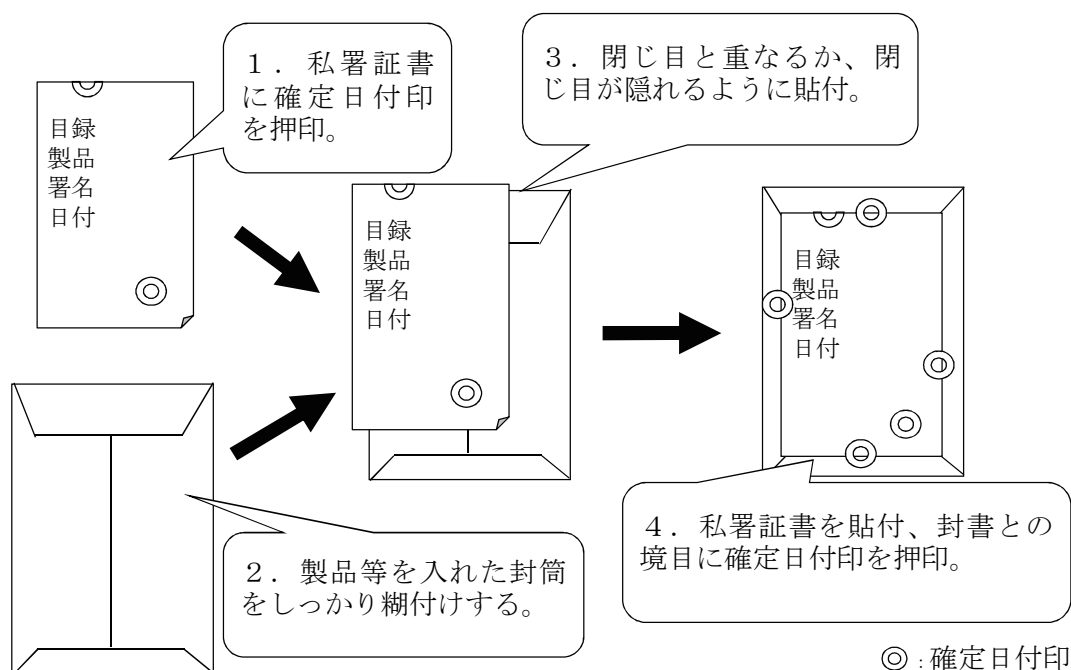
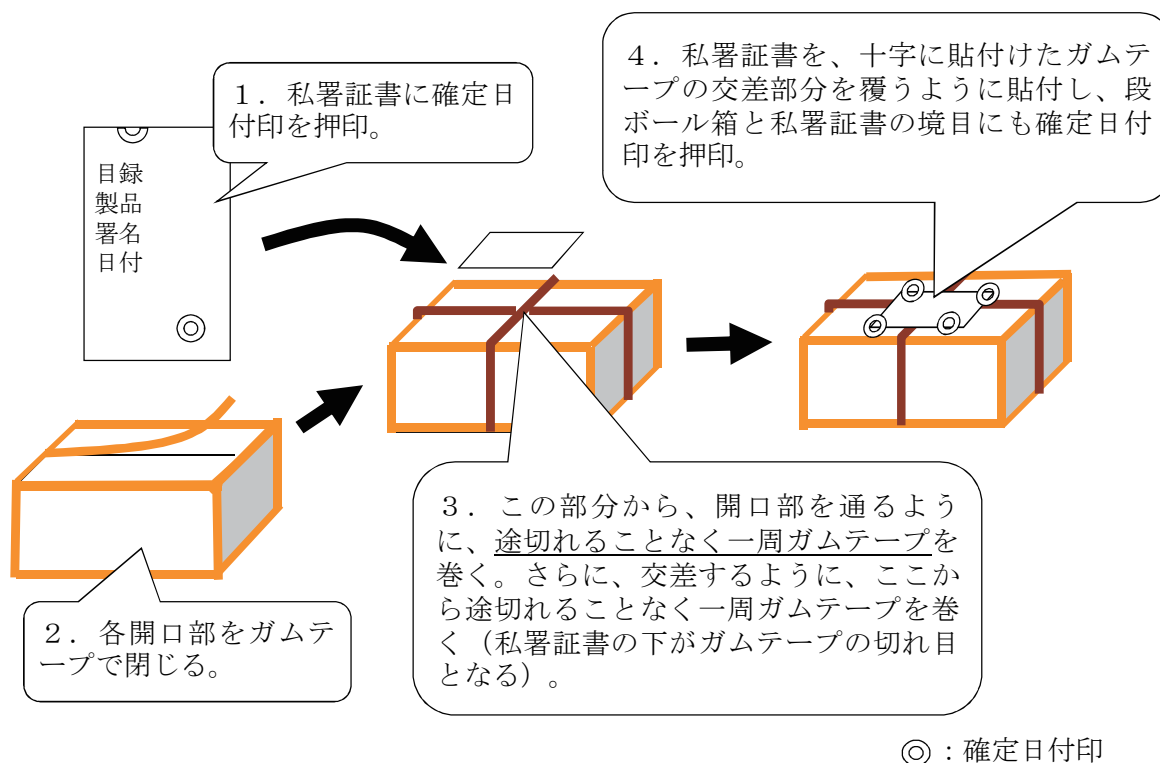
３．契約等の公正証書

４．私署証書の認証

５．宣誓認証

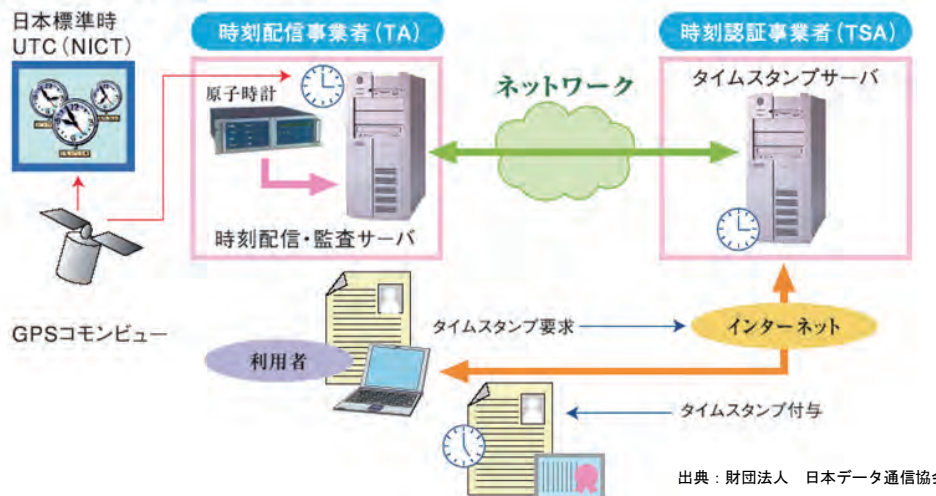
６．電子公証制度

秘匿したノウハウが少なからず化体している製品等については、その物自体を残すことも有効。

小型の物の場合

やや大型の物の場合

（２）証拠力を高める手法　～民間タイムスタンプサービス～

（ガイドライン：Ｐ６４～６７）

・「タイムスタンプ」は、電子データに時刻情報を付与することにより、「いつ」、「どのような」電子情報が存在していたかを証明するための民間のサービス。
・「電子署名」は、実社会で書面等に行う押印やサインに相当する行為を、電子データに対して電子的に行うサービス。
・「タイムスタンプ」と「電子署名」の組み合わせで、「いつ」、「誰が」、「どのような」を証明し得る。

■タイムスタンプが付与される仕組み

（３）企業の取組例

【機械系企業 *（ガイドライン：Ｐ６８～７２）* **】**

企業例１（企業Ａ）

ノウハウ秘匿を選択する技術
〇侵害発見が困難な技術。
〇製品から認識できない技術。
〇競合他社が到達困難な技術。

ノウハウ秘匿を選択した場合の証拠確保
〇事業計画が決定した段階で資料を収集して保管。
〇資料収集・保管のガイドラインを作成。
〇広めに資料を収集。紙資料もすべて電子化して２枚のＤＶＤに同一内容のデータを保存し、１枚を封筒に入れて確定日付を取得。

企業例２（企業Ｄ）

ノウハウ秘匿を選択する技術
〇製造方法や製造装置に関する発明。
　なお、発明届出書には、特許出願用とノウハウ秘匿用の２つのフォーマットを用意。

ノウハウ秘匿を選択した場合の証拠確保
〇製造方法や製造装置の一連の流れをビデオ撮影。ビデオテープを封筒に入れて確定日付を取得。

技術流出の防止
〇重要な設計図面などは印刷禁止。
〇生産設備の消耗部品は社内で処分。
〇海外展開した場合でも、海外事業部との技術情報の交換は制限。

【電気系企業*（ガイドライン：Ｐ７２～７５）*】

企業例３（企業Ｆ）

ノウハウ秘匿を選択する技術
〇製法に関する技術。

ノウハウ秘匿を選択した場合の証拠確保
〇ノウハウ秘匿する場合にも、特許クレーム及び明細書と同様のものを作成することでノウハウの範囲を明確化。
〇電子文書管理規程を設け、その中で民間タイムスタンプサービスの活用を規定。具体的には、電子化された設計図などに使用。

技術流出の防止
〇ノウハウ秘匿した技術に関して、中国等で生産する場合、その生産工場には最新技術を投入しない。

企業例４（企業Ｇ）

ノウハウ秘匿を選択する技術
〇製造条件に関する技術。

ノウハウ秘匿を選択した場合の証拠確保
〇特許で完全に網羅することは不可能なので、特許取得を選択した技術や製品についても先使用権を主張できるように証拠を確保。
〇技術内容・開発の流れを示すことができるように研究開発月報や製品サンプルを証拠として確保。
　製品サンプルは、その説明書、設計図や技術データなどと共に２つずつ保管し１組を封筒に入れて確定日付を取得。

【化学系企業*（ガイドライン：Ｐ７５～８３）*】

企業例５（企業Ｋ）

ノウハウ秘匿を選択する技術
〇化合物の製法やその製造装置。
〇他者の侵害発見が困難な技術。

ノウハウ秘匿を選択した場合の証拠確保
〇発明完成から事業化までを時系列で追えるように証拠を確保。
- ・研究開発月報
- ・試製造報告書
  （サンプル製造記録）

〇研究所、各工場単位で確定日付を取得。
〇基本は、印刷物を袋綴じ製本して確定日付を取得。
〇資料が膨大な場合は、ＣＤ－Ｒを利用。

企業例６（企業Ｌ）

ノウハウ秘匿を選択する技術
〇他社の独自開発が困難な技術。

ノウハウ秘匿を選択した場合の証拠確保
〇ＤＶＤと公証制度利用
　工場のラインの映像や事業開始決定書などをＤＶＤに保存し、これを入れた封筒に確定日付を取得。

〇事実実験公正証書
　最重要のノウハウについては、弁護士や弁理士を立会人として公証人に事実実験公正証書の作成を依頼。

【**中小企業**（*ガイドライン：Ｐ７１～７２、Ｐ７４～７５*）】

企業例７（企業Ｅ：機械）

ノウハウ秘匿を選択する技術
○加工方法など、製品から発明内容が漏れない技術。

ノウハウ秘匿を選択した場合の証拠確保
○技術部が作成した作業指示書と、現場が行った試行錯誤の成果を記載した作業履歴書をセットにして公証人役場で確定日付を取得。

技術流出の防止
○工場の主要なところは見せない。
○顧客に対しても製造ラインの見学を厳しく制限。

企業例８（企業Ｉ：電気）

ノウハウ秘匿を選択する技術
○商品から分析できない技術。

ノウハウ秘匿を選択した場合の証拠確保
○発明提案書や商品の写真などを袋綴じにして、確定日付を取得して、知財室の金庫に保管。

技術流出の防止
○最も重要な技術を含む部品は、日本の工場で生産し、海外工場で最終製品にする。

５．諸外国の先使用権制度の概要

　海外で事業を実施する中で、ノウハウとして秘匿する戦略をとる場合には、**事業を行う国毎に、その国の法制度に応じた先使用権の確保を考慮することが必要。**

特許庁では、諸外国等の先使用権制度の調査を実施。

- 「諸外国等における先使用権制度（平成１８年度 産業財産権制度問題調査研究報告書）」
  http://www.jpo.go.jp/seido/senshiyouken/senshiyouken_list.htm
- 「先使用権制度に関する調査研究（平成２２年度 産業財産権制度各国比較調査研究報告書）」
  http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm

調査結果から、以下の諸外国等の先使用権制度について紹介する。

- 英国
- ドイツ
- フランス
- 中国
- 韓国
- 台湾

≪ 英国 ≫
英国特許法第６４条

【要件】
①優先日以前に、②英国国内において、③善意に（in good faith）、④特許の侵害となるべき行為を実行し、またはその行為を実行するために現実かつ相当な準備を行っていること。

－ポイント！－

○現実かつ相当な準備：
行為を実行する段階に達していることを要する。［判例］
（例：事業計画についての会議の議事録に「非常に予備的な段階」と記載があったことにより、現実的かつ相当な準備の段階に達していないと先使用権を否定。）

○実施形式の変更：
優先日前の行為と実質的に同一な範囲で変更が可能。［判例］
（例：優先日前の実施形式と係争中の実施形式との間の変更点は、実質的かつ重大なものである等の理由により先使用権を否定。）

※ 平成１８年度報告書：第二部Ｐ１～３１、平成２２年度報告書：Ｐ１１２～１２８

≪ ドイツ ≫
ドイツ特許法第１２条

【要件】
①特許出願時に、②ドイツ国内において、③発明を所有し、④この発明の実施（発明の「使用」）又は発明の実施を開始するための真剣な準備（「必要な準備」）により発明の所有が確認されること。

－ポイント！－

○必要な準備：
発明を近い将来に実施する真剣かつ明確かつ無条件の意図を示すものでなければならない。［判例］
（例：侵害品である化学物質に密接に関連する物質については、優先日前に治療上の特性は知っており、発明の占有を認めたが、その後の追加試験は、当該発明の使用を開始するかの最終決定を下すための単なる準備措置に相当するとみなし、先使用権を否定。）

○実施形式の変更：
所有する発明に表明されている発明思想の範囲内で認められる。［判例］

○その他：
特許権に係る発明者から発明を知得したときでも、先使用の主張が認められる場合があるが、特許権に係る発明者が、発明を開示した際、特許が付与された場合の自己の権利を留保した場合には、その開示の後６カ月以内に先使用者が事業の準備・実施を行っても、先使用権は認められない。

※ 平成１８年度報告書：第二部Ｐ３２～６５、平成２２年度報告書：Ｐ７５～９７

≪ フランス ≫
フランス知的財産法典第６１３－７条

【要件】
①特許の出願の日又は優先権の日に、②フランス領域内で、③善意で（in good faith）、④特許の対象である発明を所有していること。

－ポイント！－

〇事業実施（準備）の要否：
発明を認識し所有しているだけでよく、事業又はその準備を実施している必要はない。

〇発明の所有：
発明に関する完全かつ正確な知識を有していることが必要。［判例・学説］
（例：ソロー封筒には、発明の結果を得るための手段が極めて簡略に３行書いてあるのみで、また、同封されていた図面も簡略なものであったため、裁判所はこの内容に基づいて、この方法を使うための正確な条件について決定できないとし、先所有を否定。）

〇実施形式の変更：
先所有発明と均等の範囲まで認める。［判例・学説］

※ 平成１８年度報告書：第二部Ｐ６６～１１７、平成２２年度報告書：Ｐ９７～１１２

≪ 中国 ≫
中国専利法第６９条

【要件】
①特許出願日の前に、②中国国内において、③特許技術と同じ技術を実施又は実施のための準備を行っていること。④実施に当たっては元の範囲内で行われていること。

－ポイント！－

〇実施のための準備：
実施のために必要な、技術図面や技術資料の完成、または、設備や原材料の製造・購入をしていること。［最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈］
（例：製品の販売日は特許出願日より遅いが、既にプレス機・溶接機等の必要な準備を整えており、また特許の技術的特徴と同様な試作品を作成していたことにより先使用権を認めた。）

〇その他：
先使用権が認められるのは、特許製品の「製造」及び特許方法の「使用」に限られ、販売、販売申出、又は輸入の行為が含まれていない。［中国国家知識産権局逐条解説］
ただし、先使用権に基づいて製造された製品の販売や販売申出は、特許権侵害とはならない。

※ 平成１８年度報告書：第二部Ｐ１１８～１６４、平成２２年度報告書：Ｐ２３～４２

≪ 韓国 ≫

韓国特許法第１０３条

【要件】

①特許出願時に、②韓国国内において、③特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得し、④その発明の実施である事業をし、又はその事業の準備をしていること。

－ポイント！－

〇事業の準備：
　少なくともその準備が客観的に認められる程度のものを必要とする。［韓国特許庁逐条解説］
（例：出願日以前に洗濯機の試作品の製作、試験、生産、販売が行われていたことにより先使用権を認めた。）

〇実施形式の変更：
　実施またはその準備行為を通じて具現化された技術思想を抽出して得られた発明の占有範囲内で肯定される。ただし、特許出願時に実施または準備していた発明及び事業目的の範囲に限定される。［学説］

※ 平成１８年度報告書：第二部Ｐ１６５～１９０、平成２２年度報告書：Ｐ４２～５７

≪ 台湾 ≫

台湾特許法第５７条

【要件】

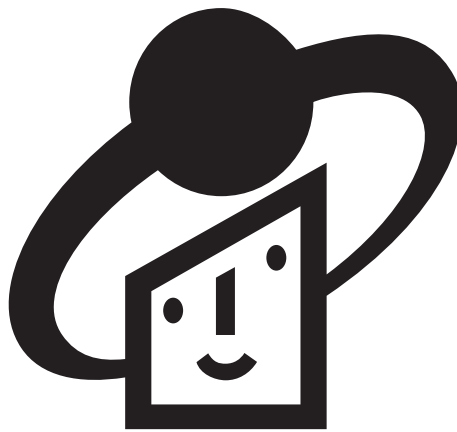
①特許出願前に、②台湾において、③善意に、④その発明を実施していたか又はその目的のために必要なすべての準備を完了させていたこと。⑤発明の実施は先使用者が行っていた元の事業の範囲に収まるものであること。

－ポイント！－

〇必要なすべての準備：
　「必要な準備」は客観的に事実と認められるものでなければならない。
　［専利法逐条釈義（台湾智慧財産局）］
（例：「既に相当量の投資を行っている」「既に発明の設計図を完成している」「既に実施発明の必要とする設備や鋳型を製造、購入している」など。）

〇実施形式の変更：
　出願日（優先日）時点で行われていた実施の範囲内で変更が許される。［学説］

〇その他：
　先使用権が認められるのは、特許製品の「製造」及び特許方法の「使用」に限られそれらと一体として行われていない単なる販売や、輸入の行為が含まれていない 。
［専利法逐条釈義（台湾智慧財産局）］

※ 平成１８年度報告書：第二部Ｐ１９１～２２７、平成２２年度報告書：Ｐ５７～７５

＜お問い合わせ先＞

特許庁総務部企画調査課企画班
電話：０３－３５８１－１１０１　内線２１５４
E-mail：PA0920@jpo.go.jp